

日本专利调查以及启示

Patent Investigation in Japan and its Suggestion

作者 李慧 万欣容

摘要： 本文描述了通过 2010 年的日本专利·发明展会体现出来的一些专利调查的发展趋势，例如中国专利数据库的日文本土化和智能化、检索数据库以及检索手段的智能化、分析手段的多样性、以人为本的服务理念。透过此次展会所体现出的日本企业界对于专利调查的重视程度以及对于中国企业的在知识产权战略等方面的启示。

关键词： 检索 分析 展会 专利调查 知识产权战略 日本 专利·发明展会

2010 年 11 月份，受公司委派，笔者作为参展者参加了 2010 年的日本专利·发明展会。日本专利·发明展会每年度举办一次，主要参展企业为日本的检索公司以及检索软件的开发公司等，展会参观者多为日本企业的知识产权人员。通过与各参展企业的沟通和学习以及通过与各个展会参观者的交流，笔者深有感触，透过这个窗口，笔者看到的是日本企业界对于专利调查的高度重视以及日本企业界在运用专利调查这个工具维护企业利益的能力，相比之下，令人焦虑的是目前在中国企业界尚未普及专利调查意识，而且，如何运用专利调查这个工具的能力也比较欠缺，从专利调查意识的普及到专利调查的实践是一个长期的过程，希望透过笔者的记述，能够抛砖引玉，从中获得一些知识产权战略意识上和技术上的启示。

一、中国专利数据库的日文本土化和智能化

近年来，随着中国知识产权战略的出台，保护知识产权力度的加强，利用知识产权获得高额赔偿的诉讼引起了世界各国的关注。在这样的背景下，如何获得有用的权利，保障权利的稳定性，在中国有效地行使知识产权成为日本企业考虑的重点课题。因此，日本企业对于中国市场的专利布局非常关注。体现在本次检索展会上，主要有以下几点：

(一)、日文界面的“中国专利数据库”。

日本检索公司致力于提供本土日本企业方便检索的日文检索界面。在数据库的编辑上，日本检索公司将从中国购买的中国专利数据库翻译成日文，尤其是将题目、摘要以及权利要求书（或者主权权利要求）翻译成日文，方便检索浏览。目前，一些日本检索公司更致力于利用机器翻译等方式将说明书全文翻译成日文。

(二)、检索“中国专利”的辅助功能更加完备

1. “汉语—日语”字典数据库功能

除提供对应的日文翻译之外，为了进一步消除语言障碍，方便客户使用，日本检索公司提供的中国专利检索服务中大都具备字典功能。例如，有的公司从中国专利公报或各技术领域的文献中选取 50 万个技术用语，将其制作成“汉语—日语”字典数据库，还有的公司还提供包括技术用语字典、申请人字典、分类字典的多样化字典。基于上述功能，可以实现基本无语言障碍地高效率检索。

2. 中国专利数据库更新和检索入口的丰富

日本专利检索公司对于数据的更新完善非常重视，基本建立了顺畅的获取中国专利数据库的途径，因此，可以为客户提供收录完全且更新较快的检索数据。并且，可以提供著录项目、发明名称、摘要、权利要求、名称+摘要+权利要求等检索入口，通过将说明书进行文本化编辑还可以实现说明书检索入口。

3. 大量连续下载中国专利的功能

利用一些中国的免费专利检索网站进行下载，速度慢是一直未能解决的问题。为此，能够大量连续下载打印例如 PDF 文件或者是文本文件的中国专利文件也是日本检索公司的一个宣传点。

（三）、加强中国技术人员的作用

展会上有一个公司打出的公司理念，「人を重視」：重视“人”。也就是说专利检索的关键点就在于“人”。高精度的数据库+该技术领域的专业人员=高品质的检索结果。

鉴于中国专利检索的特殊性，开展了中国专利检索业务的公司都聘用了懂日语、英语的中国技术人员，其中，不乏拥有博士学位的高端人才，并且，在中国设立了分公司或者软件研发基地，雇佣的中国员工大都是即懂技术又懂知识产权相关法律法规的复合型人才。

（四）、充分利用免费的中国专利数据库

日本多个检索公司以及日本的企业对于如何利用中国的免费检索网站例如 CNIPR, SOOPAT, CNPAT 有着深入的了解，并且对于这些检索网站的优缺点比对也很清楚。

（五）、修复中国外观设计图

将通过中国免费网站下载的不清楚的中国外观设计图进行修复，更清楚地表达该外观设计图的要点。

日本的检索公司的进步深刻地反映了日本企业的需求，进一步反映了目前日本企业对于中国市场的关注度。从知识产权角度而言，上述事实也反映出作为知识产权战略的一个重要的基础，专利调查在日本企业中得到了充分的重视。

同日本类似，中国企业中也有许多的出口型企业，然而中国多数企业尚未充分重视专利调查的作用，例如缺乏专利预警、研发前和研发中缺少专利调查等，由此也导致了近年来频发的 337 调查案件以及重复研发等问题。

二、检索数据库以及检索手段的智能化

（一）、完善的数据库资源

针对日本企业的多元化需求，日本检索公司采用了完善的数据库资源作为其检索软件的基础建设要件。例如，PATOLIS：日本国内最大的产业财产权数据库，存储有日本的专利·实用新型·外观设计·商标的数据 9000 万件；QPAT·QWEB：收录有 Questel 公司提供的世界 78 个国家的专利数据；STN：Chemical Abstract Service 公司·化学信息协会提供的知识产权·学术文献数据库，其特点是收录有化学物质信息；JDream II：科学技术振兴机构（JST）提供的国内外学术文献数据库；Dialog：ProQuest 公司提供的知识产权·学术文献数据库等。

例如，基于完善的数据库资源，可以为客户提供审查过程信息，如是否提起了提前审查、是否涉及无效审判、文件被审查员引用的次数、被阅览的次数、涉及公众信息提供的次数等等。还可以提供例如美国诉讼数据库，确认某些专利是否遭遇了诉讼。

（二）、检索界面和浏览界面的改进。

多个检索软件提供多语言检索和浏览界面，例如提供中、日、英三国的检索和浏览界面。检索入口如上所述，可以提供著录项目、发明名称、摘要、权利要求、名称+摘要+权利要求、说明书等检索入口。通过将权利要求书和说明书进行文本化编辑实现延迟时间较短的权利要求书和说明书检索入口。除此之外，有的检索软件的检索入口还包括例如是否有无效宣告请求。另外，有的公司在关键词检索入口还提供同义词帮助功能。

浏览界面能够提供可同时包括摘要、题目以及摘要附图的多条目浏览界面。有的公司还提供分屏浏览，即一个分屏提供例如摘要、题目以及摘要附图的多条目浏览界面，另一个分屏在点选某一个条目的时候可提供权利要求、说明书全文以及翻译文本等浏览信息。在浏览的时候，对于已经读取过的公报，有的还可以标注已被读取。

对所检索的专利文件的关键词进行高光显示，并且对不同的关键词区分显示不同的颜色。

（三）、大量检索式保存功能

检索式保存功能是多数软件均可提供的功能。个别公司在此基础上推出大量保存检索式的功能，方便客户在项目检索时候的大量检索式保存。

（四）、检索式的逻辑表达的多样化

除了可以构建“and”、“or” “not” 等常见的逻辑运算符之外，还运用了能够区分是在前侧或者后侧接近的“near”逻辑运算符。还可以组合检索历史信息或公司内部分类·memo等附加信息来进行检索。

（五）、概念检索

利用文章作为检索入口来检索类似的公报。例如可以输入所关注的文章或公开·授权的公报文章的一部分，来检索与其内容相近的公报。可以自动切出作为检索条件的文章的特征的单词，进行组合编辑，作为进一步的检索式编辑的基础。

（六）、企业名称全面化检索

除了提供例如海外先进的 corporate tree 功能，还可以进行集团企业、新旧公司名称变更历史信息的检索，确保竞争对手的信息调查全面。

（七）、Excel 下载功能

可以通过 excel 形式来下载包括摘要附图、全文、全文翻译文的公报数据并且可以下载审查过程信息。此外可以在下载后的 excel 中标注意见。

（八）、外观设计检索功能优化

可以直接以附图形式来显示检索结果，提高检索效率。将数据进行加工，存储成标准化数据，并且可以确认最新的著录项目以及权利状况。而且，可以在附图中进行标注和添加 MEMO。利用某些公司的检索软件，还可以将附图进行 90 度旋转等，从而对检索目标进行直观的分析判断。

综上，日本检索公司对于检索软件的数据库更加完备，检索界面和显示界面更加智能化、人性化。

三、分析手段的多样性

（一）、分析地图

检索软件的分析地图是为检索者提供技术信息、经济信息以及法律信息的有利的方式。分析图表的多样性为全方位解读地图提供良好的基础。关于地图主要体现在以下几点：

首先，提供基于分析软件生成的 map 数据。利用各检索公司的专利检索/分析软件，可以基于检索结果进行各种趋势图表显示，例如棒状图、线形图、百分率图、泡图等，按照特定项目（例如申请人、分类号等）对应其它项目例如各年进行显示等等。在制作功效图表的时候，也可以采用气泡矩阵图。此外，根据特定的目的从检索结果中选取 map 信息，利用 map 制作支持软件则可容易地制作出对研发或技术调查有用的 map。

其次，关键词频次分析。对一个文件中出现频率高的关键词进行排序，对所关注的关键词进行高光显示。并且有的公司通过关联分析，可以一览显示在主关键词的前后什么单词经常出现。

再次，知识产权的生命阶段分析。对相关技术领域的专利处于萌芽期、成长期、发展期、成熟期、应用期进行分析，并基于分析结果来制定新的知识产权战略。

最后，知识产权的核心技术分析。分析其他公司对哪些技术领域进行了重点投资，从而使竞争对手的知识产权核心技术清晰化。

（二）、分析报告

检索的目的在于实现有效的知识产权管理，因此，日本专利检索公司都很重视通过分析来为客户提供有价值的报告，为企业实现专利检索·分析·管理的三位一体服务。

检索分析报告通常包括以下内容：检索对象、检索目的、检索的关键点、检索方法（所使用的数据库）、检索要素、检索式、代理人判断、建议、对策等。

此外，最终提出的报告书的格式、内容完全可以按照客户的要求，提供个性化的报告书。

（三）、专利评估

为了更好地为企业的经营、知识产权规划发挥作用，有些检索软件开发公司致力于提供可以实现专利评价功能的分析软件。

设立独特的知识产权评价法，使问题点更加清晰，成为企业知识产权战略·技术研发战略的指南针。例如可以基于审查·权利状况、被阅览·引用状况、优先权主张等相关数据计算出针对各专利的评价值，根据这些评价值进行分析，掌握各个厂家的专利评价排序、基于该评价所获得的技术、发明人、厂家等的占比、以及各种技术的发展趋势等，从而可以实现对专利信息中的隐含内容的清晰化，从而服务于本公司的技术挖掘、产品战略建立。

四、以人为本的服务理念

与中国检索公司相比，日本检索公司的历史更加悠久，服务意识更加先进。通过上述简单的总结，可以看出日本检索公司始终秉承着以人为本的服务理念为客户提供专业化服务。

（一）、根据客户需求设置个性化的检索功能、为客户提供个性化的报告书

有些检索公司开发的软件可以将公报数据和客户独特信息进行区分管理，从而为客户提供了一个安全性高的灵活的系统环境。此外，在检索画面的构筑、公报显示布局的变更等方面也可以根据客户的业务来进行设定。还可以将新的公报信息·审查经过信息通过电子邮件的方式提供给客户，以方便客户以最快的速度全面地掌握信息。

日本检索公司在为客户提供服务的过程中，有明确的操作流程，其中，与客户的充分沟通是一大特点。基于对客户需求的全面了解，关于最终提出的报告书的格式、内容，完全可以按照客户的要求，提供个性化的报告书。

（二）、提供代理人的专业意见

可以根据客户的需求，提供代理人的专业评价意见。为了适应客户的多方位需求，日本检索公司对于代理人队伍的建设也十分重视。他们不仅精通日本国内的相关业务，对于美国、欧洲以及亚洲各国的相关知识都有研究。并且，日本检索公司还通过引进各国人才来丰富自己的代理人队伍。

（三）、完备的安全对策

通过完备的保密制度来管理客户的专利检索内容。例如与客户签订保密协议、在客户需要通过电子数据的情况下，通过安全的数据发送系统提供电子数据等。

启示

通过上述内容，笔者认为，透过本次“日本专利·发明展会”，至少可以给出以下几方面的启示：

（一）、专利预警是企业知识产权战略的一个重要的基础。

日本检索公司在中国专利数据库的日文本土化和智能化的重视及发达程度的背后首先体现是日本公司对于所关注的市场国的专利预警的重视。中国作为日本公司的一个重要的目标市场国，其专利预警对于日本公司而言是必须要关注的。通过对中国市场的专利布局情况的了解可以帮助日本公司尽量避免在中国遭遇诉讼，进行预警。通过减少知识产权风险，降低日本公司的经营风险。日本的公司专利数量是巨大的，但是总体而言侵权案件的数量却相对较低，其中一个原因就在于对于专利调查尤其是专利预警的重视程度。

而比较之下，中国企业目前在美国遭遇的 337 诉讼以及在海外参展的遭遇的原因一部分可以归结为对于所关注的市场的专利调查的忽视，缺乏通过专利调查来防范知识产权风险、进而防范企业经营风险的意识。企业经营战略不可缺少的辅助一环是专利调查，这应当是企业的管理者以及企业的知识产权管理者应有的意识。企业的产品在目标国上市之前是否进行了必要的体检，进行了必要的风险防范，是企业应该思索的问题。

(二)、专利调查参与到企业的研发项目、经营决策中。

日本公司在产品从研发立项直到最终上市始终都要进行不同的专利调查,以对于不同阶段进行支持。例如在研发阶段,为了避免重复研发、通过研发掌握技术发展趋势、借鉴他人的设计理念,也要进行相应的专利调查。由于专利调查从研发项目开始就介入并贯穿到产品上市前,企业的技术发展方向和产品战略都得到的支持,并且也为企业的专利挖掘以及专利布局提供了支持。日本检索企业的检索数据库以及检索手段的智能化、分析手段的多样性为企业的专利调查提供了有利的手段支持。

而比较之下,近年以来,在政府以及社会各界的不断推动下以及在中国各行业不断遭受的 337 调查的倒逼下,企业的专利意识已经初步启蒙。中国企业初步认识到了专利的重要性,已经有一些企业开始申请专利。申请专利对于企业的知识产权战略固然重要,但是盲目的申请的作用是非常有限的。只有通过专利调查与研发项目的结合,才能使得技术发展方向和产品战略得到支持,为企业的经营决策提供帮助,也为企业的专利挖掘以及有目的的专利布局提供支持。

(三)、专利调查的持续性和长久性。

专利调查不是一次性的工作,持续地进行专利调查不仅仅可以跟踪最新的技术发展动态以及竞争对手的动态,还能对企业的技术方向、产品战略以及决策提供持续的支持。因此,专利调查应为常态工作。达到一定规模和条件的公司应该拥有检索软件并持续地继续监控性的简单性的专利调查工作,对于复杂的大型项目,可以配合专利事务所进行。

(四)、以人为本的服务理念。日本检索公司的以人为本的服务理念不仅仅对于中国的检索公司、专利代理公司有很大的启示,对于中国的其它公司同样都有借鉴意义。服务意识的核心在于“服务”。只有意识转变了,真正以“服务的意识”对待客户,才能够更好地发现和满足客户的需求。包括检索手段的智能化、分析手段的多样性等均体现出了对于客户需求的重视以及“服务的意识”。

以上为笔者参加本次“日本专利·发明展会”的一些认识和收获,希望透过笔者的视角,通过粗浅地分享整个展会所体现出来的一些专利检索方面的进步技术以及专利检索的先进理念,简单介绍检索层面的技术发展新趋势,并且希望能够有助于提高中国企业的专利调查意识,此外,还希望能与从事专利检索工作的同仁共勉,为中国企业的发展提供帮助。

参考文献:日本专利·发明展会各参展企业的宣传资料。

作者信息:

公司名称	北京康信知识产权代理有限公司	地址	北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 16 层 邮编 100098
姓名	李慧	万欣容	
职务	合伙人、中国律师、专利代理人	合伙人、中国律师、专利代理人	
电话	58731888	58731888	
邮箱	patent@kangxin.com	patent@kangxin.com	